



SISTEMA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE MARCAS

ADESÃO DO BRASIL AO PROTOCOLO DE MADRI

SISTEMA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE MARCAS

CARTILHA SOBRE A ADESÃO DO BRASIL AO PROTOCOLO DE MADRI

Rio de Janeiro, julho de 2020

Comissão de Propriedade
Industrial (CPI)

OABRJ

OABRJ

Presidente da OABRJ:

Luciano Bandeira Arantes

Comissão de Propriedade Industrial

Presidente:

Felipe Dannemann Lundgren

Vice-presidente:

Rodrigo Ouro Preto

Secretário-geral:

André Provedel de M. J. Reis

Membros:

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| André Ferreira de Oliveira | Luis Fernando Matos Jr. |
| Anna Cristina Tasso | Marcelo Mazzola |
| Cláudio Lins de Vasconcelos | Mariana Vicentini Taylor |
| Eduardo da Gama Câmara Júnior | Natasha Melo |
| Enzo Baiocchi | Pedro Barroso |
| Gustavo Fróes de Mendonça | Regina Sampaio |
| Íris Sá | Renata Guedes |
| Ísis Moret Souza Valaziane | Renato Venturini |
| José Roberto de Almeida Júnior | Ricardo Pinho |
| Louis Lozouet | Ricardo Vieira de Mello |
| Lucas Lima do Nascimento Leandro | |

Mensagem da comissão

A aguardada adesão do Brasil ao Protocolo de Madri permitiu a inserção do país no sistema internacional de registro de marcas e, consequentemente, o acesso de empresas brasileiras a um sistema moderno, menos burocrático e integrado, composto por mais de cem países.

A despeito das inegáveis vantagens e facilidades trazidas pelo Protocolo de Madri, facilitando e simplificando o trabalho de empresas e indivíduos que desejam proteger suas marcas internacionalmente, permanece fundamental a atuação do profissional especializado. Este guiará e orientará os usuários do sistema sobre a melhor e mais eficiente forma de proteger e assegurar seus direitos nas mais diversas jurisdições.

Portanto, ao mesmo tempo em que a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri é extremamente positiva e bem-vinda para as empresas e empresários nacionais, cresce a importância e responsabilidade dos profissionais especializados na área, que agora terão que lidar com estratégias globais de proteção de marcas.

Boa sorte e sucesso a todos e todas!

Felipe Dannemann Lundgren

Presidente da Comissão de Propriedade Industrial da OABRJ

Índice

| | |
|---|---|
| 1. O que é o Protocolo de Madri | 5 |
| 2. Informações relevantes..... | 6 |
| 3. Principais vantagens | 7 |
| 4. O processo de registo internacional: a perspectiva do titular nacional | 8 |

O que é o Protocolo de Madri

O Protocolo de Madri (Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em 27 de junho de 1989) foi promulgado no Brasil em 2 de outubro de 2019.

Na data desta publicação (julho de 2020), o Protocolo de Madri possui 106 membros, abrangendo 122 países, e viabiliza a apresentação de pedidos internacionais de marca através da gestão centralizada da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, que é uma das agências especializadas da ONU focada na proteção da Propriedade Intelectual em todo o mundo.

A OMPI funciona como uma intermediadora entre os escritórios de marcas de cada país membro e os respectivos usuários, simplificando o gerenciamento de portfólios internacionais de marcas.

No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI tem duas funções principais: (i) na hipótese de pedidos de titulares nacionais, o INPI certifica o pedido de registro internacional caso não identifique inconsistências formais - Escritório de Origem; e (ii) na hipótese de pedidos de titulares estrangeiros designando o Brasil, o INPI faz o exame de registrabilidade da marca de acordo com a Lei 9.279/96, a Lei da Propriedade Industrial - LPI, tal como se fosse um pedido de registro de marca depositado diretamente no Brasil - Escritório Designado.

Em resumo, ao optar pelo sistema internacional de registro de marcas, o usuário pode requerer, ao mesmo tempo, para diversas jurisdições, o registro de sua marca com um único processo, em apenas um idioma e moeda, com uma maior previsibilidade do tempo de retorno por parte dos órgãos de registro.

Informações relevantes

No contexto do Protocolo de Madri, o titular nacional que opte pelo sistema internacional de registro de marcas deve se atentar para os seguintes aspectos gerais:

- ➔ O depositante do pedido internacional de marcas deve ser pessoa física ou jurídica brasileira, ter domicílio no país ou possuir um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no Brasil.
- ➔ O pedido internacional deve basear-se em um pedido ou registro depositado no INPI, que servirá como base para o pedido internacional.
- ➔ O pedido internacional deve ser protocolado no INPI em inglês ou espanhol.
- ➔ O pedido internacional pode ser apresentado pelo requerente diretamente ao INPI, mas é aconselhável a constituição de um procurador qualificado e domiciliado no Brasil para a prática de atos junto ao INPI.
- ➔ O registro internacional é dependente da validade do registro ou pedido base, podendo ser afetado, no todo ou em parte, em caso de desistência ou renúncia, limitação da especificação, indeferimento, nulidade ou caducidade/extinção por um período de 5 anos.
- ➔ O registro internacional deve ser prorrogado periodicamente através do pagamento das taxas aplicáveis junto à OMPI.

Principais vantagens para o titular nacional

| | |
|------------------------------------|---|
| Centralização | Concentração da administração de um pedido de registro de marca válido em diversos países ou regiões, a partir do seu país de origem, a uma só vez. |
| Desburocratização | Apresentação do pedido de registro no país de origem em apenas um formulário e idioma. |
| Gestão de esforços e custos | Taxas oficiais pagas diretamente à OMPI em moeda única (franco suíço) para as principais transações. |
| Previsibilidade | Prazo de conclusão do exame pelos países designados em até 18 meses, sob pena de concessão automática do registro. |
| Globalização | Internacionalização de marcas e exportação de produtos e serviços brasileiros para outros mercados. |

O processo de registro internacional: A perspectiva do titular nacional

1

Titular nacional com pedido de registro em trâmite ou registro concedido pelo INPI deposita um pedido internacional.

2

INPI conduz um exame formal comparando as informações de sua base de dados com as disponibilizadas pelo titular nacional (ex.: inconsistências no preenchimento do formulário e especificação de produtos/serviços).

3

Caso não haja nenhuma irregularidade, ou cumprida a exigência a contento, o INPI envia o pedido internacional para a OMPI.

3

Caso sejam identificadas irregularidades, o INPI notificará o titular para o cumprimento de exigência.

4

A OMPI realiza exame formal e, cumpridos todos os requisitos, emite a inscrição internacional do pedido.

5

A inscrição internacional é publicada na *Gazete* (publicação oficial da OMPI) e os países designados no pedido são notificados.

6

O escritório de origem do país designado faz o exame substantivo observando a legislação nacional e remete a sua decisão à OMPI, que notifica o requerente. O registro internacional de marca é então atualizado, dando ciência a terceiros da abrangência da marca objeto do registro internacional.

OABRJ